



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



22 de julio de 2022

Lcdo. Samuel F. Pamas Portalatin
Hoglund & Pamas, P.S.C.
256 Eleanor Roosevelt
San Juan P.R. 00918

ASUNTO

Acción Administrativa

MARCA

COUNTRY FRESH

CLASE

029

NÚMERO DE PRESENTACIÓN

246424-29-1

FECHA DE PRESENTACIÓN

13 de diciembre de 2021

SOLICITANTE

AMERICA'S FRESH FOODS, INC.

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

- 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
- 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
- 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
- 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
- 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.

RENUNCIA DE ELEMENTOS NO REGISTRABLE(S):

El solicitante debe renunciar al término descriptivo "FRESH" excepto según se utiliza en la marca de referencia porque meramente describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o servicios del Solicitante.

Una "renuncia" es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo. Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o

servicios en particular. *In re Gyulay*, 820 F. 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987).

En este caso, el término “FRESH” aparenta ser genérico en el contexto de los bienes y/o servicios del solicitante. Los términos genéricos por su naturaleza son descriptivos. Un término genérico no es capaz de servir a la función esencial de una marca de distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas, y por esto no puede ser registrado.

Un solicitante no puede reclamar derechos exclusivos a términos o diseños que otras personas necesiten utilizar para describir o mostrar sus bienes y/o servicios en el mercado. *Ver Dena Corp. v. Belvedere Int'l, Inc.*, 950 F.2d 1555, 1560, 21 USPQ2d 1047, 1051 (Fed. Cir. 1991); *In re Aug. Storck KG*, 218 USPQ 823, 825 (TTAB 1983).

Dado que el término “FRESH” es descriptivo de los bienes y/o servicios a los que se relaciona la marca, este elemento debe ser renunciado y a su vez, se tiene que enmendar esta sección para que lea de la siguiente manera:

“Se renuncia a la protección exclusiva sobre el término “FRESH” excepto según se utiliza en la marca de referencia.”

- 6. El registro de la marca no procede debido a que la marca solicitada porque meramente describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes del Solicitante.
- 7. Otros.

La Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/>. Favor seleccionar “RESPUESTA A NOTIFICACIÓN” del menú desplegable. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a itorres@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Lcdo. Jose M. Torres Torres
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales